

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 16.08.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Перегудой Сергеем Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020707184, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке № 2020707184 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.04.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 07 и части заявленных услуг 37 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных товаров 07 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «

» сходно до степени смешения:

STAREX

- с товарным знаком « » по свидетельству № 720784 с приоритетом от 02.11.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПКФ СПЕЦИНСТРУМЕНТ", Нижегородская область, г. Нижний Новгород, для однородных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «**STAREX**» по свидетельству №319289 с приоритетом от 18.10.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АТП-4", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем была инициирована процедура досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №319289 в связи с ликвидацией юридического лица;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №720784 было выдано письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020707184 в отношении:

- 07 класса МКТУ «аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; арматура для паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов; бащаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки [машины]; буксы для шеек валов [детали машин]; бульдозеры; вагоноподъемники; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; гарнитуры игольчатые [части кардовых машин]; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды; диафрагмы для насосов; мембранные насосы; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дымоходы паровых котлов; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; катушки [детали машин]; бобины [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин];

колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца поршиневые; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; копры [машины]; кормушки для животных механические; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; корпуса машин; котлы паровых машин; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; крюкошлипы [детали машин]; лебедки; ленты для конвейеров; магнето зажигания; маслобойки; маховики машин; машины воздуходувные; машины вязальные; машины гладильные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления масла; машины для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления сосисок; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для крашения; машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для обработки кожи; машины для обработки молока; машины для обработки табака; машины для очистки плодов и овощей; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания шлака; машины для просеивания золы; машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной промышленности; машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения зерна воздуходувные; машины для транспортировки зерна воздуходувные; машины для уплотнения отходов [мусора]; машины для штопки; машины доильные; установки доильные; машины дренажные; машины заверточные; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины лощильные; машины мездрильные; машины моечные; машины мукомольные; машины обметочные швейные; машины овощепротирочные; машины

отжимные для белья; машины паровые; машины пневматические; машины прядильные; машины ратинировочные; машины сатинировальные; машины смешивающие; машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические; машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные; машины фильтровальные; машины чесальные; машины швейные; механизмы подающие [детали машин]; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; моторы лодочные; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; мясорубки [машины]; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; опоры подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы; патрубки выхлопные для двигателей; перегреватели; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; питатели для карбюраторов; питатели для котлов машин; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для

наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы для вина; прессы для винограда; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пылесосы; пяльца круглые для вышивальных машин; радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрзгиватели для сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; рычаги ножного стартера мотоцикла; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; снегоочистители; соединения валов [машин]; соковыжималки бытовые электрические; стаканы доильных машин; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; стрелы грузовые [подъемные]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии, за исключением используемых для наземных транспортных средств; трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки конденсационные; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания дверей

электрические; устройства для мойки; устройства для открывания дверей электрические; устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления лифтами; устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; фильтр-прессы; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; членки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические морские»;

- 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и

продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи»

- 37 класса МКТУ «*информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; лакирование; работы каменно-строительные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; изоляция сооружений; кладка кирпича; монтаж строительных лесов; оклеивание обоями; прокат строительной техники; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; уборка внутри зданий; герметизация сооружений [строительство]; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; очистка зданий [наружной поверхности]*».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, к нему приложены:

1. Выписка ЕГЮРЛ в отношении ООО «АТП 4»;
2. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №319289;
3. Копия договора о сосуществовании от 03 августа 2021.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.11.2021, заявитель представил оригинал письма-согласия [4], договор о сосуществовании [5].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.02.2020) поступления заявки №2020707184 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение « » по заявке №2020707184 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде окружности и комбинации геометрических фигур и словесного элемента «Stirex», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 35, 37 классов МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

STAREX

заявленному обозначению были противопоставлены товарный знак « » по свидетельству № 720784 и «**STAREX**» по свидетельству №319289, включающие словесный элемент «STAREX».

Товарный знак по свидетельству №720784 зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №319289 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Коллегия снимает противопоставление по товарному знаку «**STAREX**» по свидетельству №319289, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена полностью. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 22.10.2021. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 22.10.2021.

Кроме того, следует отметить, что в материалы дела представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 720784, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2020707184 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общезвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение « » и противопоставленный

STAREX

товарный знак « » по свидетельству № 720784 не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельствам № 720784 возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020707184 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель в своем возражении не оспаривает предоставление правовой охраны в отношении товаров 07, 37 классов МКТУ, что следует из просительной части.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2021, изменить решение Роспатента от 19.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020707184.